

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Assistant Commissioner for Patents
United States Patent and Trademark
Office
Box PCT
Washington, D.C.20231
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing:

29 December 1999 (29.12.99)

International application No.:

PCT/DE99/01219

Applicant's or agent's file reference:

GR 98 P 1927 P

International filing date:

22 April 1999 (22.04.99)

Priority date:

22 June 1998 (22.06.98)

Applicant:

BOLINTH, Edgar et al

1. The designated Office is hereby notified of its election made:



in the demand filed with the International preliminary Examining Authority on:

04 November 1999 (04.11.99)



in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was



was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Authorized officer:

J. Zahra

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 19 OCT 2000

WIBO PCT



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts GR 98 P 1927 P	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/01219	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 22/04/1999	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag) 22/06/1998
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H04Q7/38		
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.		

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationale vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

 Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

- Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:
 - ☒ Grundlage des Berichts
 - ☐ Priorität
 - ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tätigkeit und der gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
 - ☒ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
 - ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 04/11/1999	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 16.10.2000
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Nentwich, H Tel. Nr. +49 89 2399 8992 

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/01219

I. Grundlage des Berichts

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten.*):

Beschreibung, Seiten:

1-11 ursprüngliche Fassung

Patentansprüche, Nr.:

1-10 ursprüngliche Fassung

Zeichnungen, Blätter:

1/5-5/5 ursprüngliche Fassung

2. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

3. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)):

4. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	2-9
	Nein: Ansprüche	1,10
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	
	Nein: Ansprüche	1-10
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1-10
	Nein: Ansprüche	

2. Unterlagen und Erklärungen

siehe Beiblatt

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

Zu Abschnitt V:

- 1 In der **D1 = DE 196 29 899 C** (vgl. insbesondere die Zusammenfassung; Spalte 1, Zeilen 1 bis 36; Spalte 1, Zeile 59 bis Spalte 2, Zeile 26; Spalte 3, Zeile 27 bis Spalte 5, Zeile 7; Figuren 1 bis 3) ist, in Übereinstimmung mit den Merkmalen des **Anspruchs 1**,
ein Verfahren zur Übertragung von Organisationsinformationen in einem Funk-Kommunikationssystem beschrieben, bei dem von einer Basisstation Informationen innerhalb von Zeitschlitzten gesendet werden, wobei mehrere Zeitschlitzte einen Rahmen bilden und zumindest einer der Zeitschlitzte des Rahmens zur Übertragung von Organisationsinformationen vorgesehen ist (Spalte 1, Zeilen 22 bis 30; LCCH in Figur 1), welches Verfahren bereits so ausgestaltet ist, daß die Basisstation abhängig von einer Änderung der Menge zu übertragender Informationen (Spalte 2, Zeilen 17 bis 26; Figur 2: Schritt S1 "Zweiter TCH wird benötigt"; Figur 3: Schritt S5 "TCH wird nicht mehr benötigt") die Übertragung von Organisationsinformationen in einem Rahmen unterdrückt (Spalte 4, Zeilen 5 bis 10; Figur 2: Schritt S2 "Signalisiere LCCH Stop").

In der D1 (vgl. insbesondere Spalte 9, Zeilen 20 bis Spalte 10, Zeile 19; Figuren 2, 3 und 12) ist, in Übereinstimmung mit den Merkmalen des unabhängigen **Anspruchs 10**, eine Basisstation für ein Funk-Kommunikationssystem beschrieben, mit einer Signalaufbereitungseinrichtung zum Formen von Sendesignalen für zu übertragende Informationen (TCH, LCCH, Synch), mit einer Sendeeinrichtung (Modul M2 "LCCH Senden"; Modul M4 "TCH Senden"; Modul M6 "TCH Senden"; Modul M8 "Synch Senden") zum Senden der Sendesignale innerhalb von Zeitschlitzten, wobei mehrere Zeitschlitzte einen Rahmen bilden und zumindest einer der Zeitschlitzte des Rahmens zur Übertragung von Organisationsinformationen (LCCH) vorgesehen ist, und mit einer Steuerungseinrichtung (Steuermodul SM mit Umschalteneinrichtung U), die abhängig von einer Änderung der Menge zu übertragender Informationen (Spalte 2, Zeilen 17 bis 26; Figur 2: Schritt S1 "Zweiter TCH wird benötigt"; Figur 3: Schritt S5 "TCH wird nicht mehr benötigt") die Übertragung von Organisationsinformationen (LCCH) in einem Rahmen unterdrückt (Spalte 4, Zeilen 5 bis 10; Figur 2: Schritt S2 "Signalisiere LCCH Stop").

- 2 Die vorliegende Anmeldung erfüllt somit nicht das in Artikel 33(2) PCT genannte Kriterium, weil die **Gegenstände der Ansprüche 1 und 10 nicht neu** sind.
- 3 Selbst wenn die Anmelderin argumentiert hätte, die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1 und 10 seien - basierend auf geringfügigen Unterschiedsmerkmalen zum nachgewiesenen Stand der Technik - neu, könnten diese Gegenstände aufgrund des umfangreichen Offenbarungsgehaltes der D1 auf dem gleichen technischen Gebiet bei gleicher Aufgabe und gleichem Lösungsprinzip zumindest als nicht erfinderisch angesehen werden (Artikel 33(3) PCT).
- 4 Die Gegenstände der **abhängigen Ansprüche 2 bis 9** beziehen sich auf unbedeutende Verfahrensdetails, die entweder direkt vom vorgenannten Stand der Technik ableitbar sind (Ansprüche 2 und 7 bis 9) oder nicht über normales Fachwissen hinausgehende Standardmaßnahmen darstellen. Lediglich der Vollständigkeit halber wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß das aus der Druckschrift D1 bekannte Verfahren ebenfalls so ausgeführt wird, daß, in Übereinstimmung mit den Merkmalen des Anspruchs 7, in den Rahmen mit unterdrückten Organisationsinformationen (TCCH) in dem für die Organisationsinformationen (TCCH) vorgesehenen Zeitschlitz Nutzinformationen (TCH) übertragen werden (vgl. dazu in der D1 nochmals Spalte 1, Zeile 65 bis Spalte 2, Zeile 26).

Die Merkmale der abhängigen Ansprüche 2 bis 9 fügen somit dem Gegenstand des Anspruchs 1 weder einzeln noch in Kombination miteinander etwas Erfinderisches hinzu.

- 5 Die **Gegenstände der Ansprüche 2 bis 9 sind somit nicht erfinderisch**, Artikel 33(3) PCT.

Zu Abschnitt VII:

In der Beschreibungseinleitung wäre die Druckschrift D1 zu berücksichtigen gewesen (Regel 5.1 a) ii) PCT).

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference GR 98 P 1927 P	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/DE99/01219	International filing date (day/month/year) 22 April 1999 (22.04.99)	Priority date (day/month/year) 22 June 1998 (22.06.98)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H04Q 7/38		
Applicant SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.

☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of _____ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☒ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 04 November 1999 (04.11.99)	Date of completion of this report 16 October 2000 (16.10.2000)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE99/01219

I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of (*Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.*):

- ☐ the international application as originally filed.
- ☒ the description, pages 1-11, as originally filed,
 pages _____, filed with the demand,
 pages _____, filed with the letter of _____,
 pages _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the claims, Nos. 1-10, as originally filed,
 Nos. _____, as amended under Article 19,
 Nos. _____, filed with the demand,
 Nos. _____, filed with the letter of _____,
 Nos. _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the drawings, sheets/fig 1/5-5/5, as originally filed,
 sheets/fig _____, filed with the demand,
 sheets/fig _____, filed with the letter of _____,
 sheets/fig _____, filed with the letter of _____.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	2-9	YES
	Claims	1, 10	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-10	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-10	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

1 D1 (= DE-C-196 29 899) (see esp. abstract; column 1, lines 1-36; column 1 line 59, to column 2, line 26; column 3, line 27, to column 5, line 7; Figures 1-3), in accordance with the features of **Claim 1**, describes:

a method for transmitting control data in a radio communication system, in which data is sent from a base station in time slots, and a plurality of time slots constitute a frame. At least one of the time slots in the frame is intended for the transmission of control data (column 1, lines 22-30; LCCH in Figure 1). This method is already designed in such a way that in response to a change in the amount of data to be transmitted (column 2, lines 17-26; Figure 2: Step S1 "second TCH required"; Figure 3: Step S5 "TCH no longer required"), the base station suppresses the transmission of control data in a frame (column 4, lines 5-10; Figure 2: Step S2 "LCCH stop signal").

D1 (see esp. column 9, line 20, to column 10, line 19; Figures 2, 3 and 12), in accordance with the features of independent **Claim 10**, describes a base station for a radio telecommunication system, with a

signal conditioning device for generating transmission signals for data to be transmitted (TCH, LCCH, Synch), and a transmission device (module M2 "LCCH send"; module M4 "TCH send"; module M6 "TCH send"; module M8 "Synch send") for sending the transmission signals in time slots; a plurality of time slots constitute a frame, and at least one of the time slots in a frame is intended for the transmission of control data (LCCH); the base station also comprises a control device (control module SM with switching device U), which, in response to a change in the amount of data to be transmitted (column 2, lines 17-26; Figure 2: Step S1 "Second TCH required"; Figure 3: Step S5 "TCH no longer required"), suppresses the transmission of control data (LCCH) in a frame (column 4, lines 5-10; Figure 2: Step S2 "LCCH stop signal").

- 2 Thus, the present application does not meet the requirements of PCT Article 33(2), because **the subject matter of Claims 1 and 10 is not novel.**
- 3 Even if the applicants had argued - on the basis of minor features differing from the prior art - that the subject matter of independent Claims 1 and 10 is novel, that subject matter could not be considered inventive (PCT Article 33(3)) in view of the broad scope of the disclosure of D1 concerning the same technical field and the same technical object.
- 4 The subject matter of **dependent Claims 2-9** concerns insignificant methodological details which can either be inferred directly from the cited prior art (Claims 2 and 7-9) or represent standard measures remaining within the scope of normal expert

knowledge. On this issue, and purely for the sake of completeness, it should be noted that the method known from D1 is likewise performed in such a way that, in accordance with the features of Claim 7, in the frame in which the control data is suppressed, use information is transmitted (TCH) in the time slot provided for control data (TCCH) (cf. D1, column 1, line 65, to column 2, line 26).

Consequently, the features of dependent Claims 2-9, taken individually or in combination, add no inventive quality to the subject matter of Claim 1.

5 **The subject matter of Claims 2-9 is therefore not inventive** (PCT Article 33(3)).

VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

D1 ought to have been acknowledged in the introductory part of the description (PCT Rule 5.1(a)(ii)).

**VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts GR 98 P 1927 P	WEITERES VORGEHEN	siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 99/ 01219	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 22/04/1999	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 22/06/1998
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 3 Blätter.



Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. Grundlage des Berichts

- a. Hinsichtlich der **Sprache** ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.



Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

- b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das



in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.



zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.



bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.



bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.



Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.



Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☐ **Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen** (siehe Feld I).

3. ☐ **Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung** (siehe Feld II).

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung



wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.



wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

5. Hinsichtlich der Zusammenfassung



wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.



wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der **Zeichnungen** ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. 3-6



wie vom Anmelder vorgeschlagen



keine der Abb.



weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.



weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.